



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 9 juillet 2009

N° 2001883

Opposant: **INTERNATIONAL HEROES BV**
Johan van Oldenbarneveltlaan 9 D
2582 NE Den Haag
Pays-Bas

Mandataire: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
Belgique

Droit invoqué 1:



(enregistrement Benelux 692458)

Droit invoqué 2:



(Marque notoirement connue)

contre

Défendeur: **HERPOEL Frederic**
Rue des Résistants 41
7030 Saint-Symphorien
Belgique

Mandataire: **Demolin Brulard Bartelemy**
30 Rue des Marcottes
7000 Mons
Belgique

Marque contestée:



(dépôt Benelux 92657)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 23 mars 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des produits et services en classes 25, 35 et 42, de la marque figurative:



Le dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 92657 et a été publié le 7 juin 2007.

2. Le 31 août 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- enregistrement Benelux no. 692458, déposé le 14 mars 2001 pour des produits en classes 3, 9, 18, 24 et 25 de la marque figurative :



- marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris :



3. L'opposant est le titulaire de l'enregistrement invoqué, comme le fait apparaître le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée aux parties le 5 septembre 2007.

8. En date du 4 octobre 2007, le défendeur a constitué comme mandataire le cabinet d'avocats Demolin Brulard Barthelemy.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 novembre 2007. En date du 7 novembre 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

10. Le 7 janvier 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces en support de l'opposition ainsi qu'un support de la marque notoirement connue. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 29 janvier 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le défendeur a réagi le 28 mars 2008. Cette réaction a été envoyée aux parties le 8 avril 2008.

12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais fixés par l'Office.

13. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question, ainsi qu'en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b CBPI.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant estime que les produits en classe 25 sont identiques. De plus, il existe selon lui une connexion forte entre les services revendus par le défendeur en classe 35 et les produits en classe 25, vu que pour faire de la publicité d'événements sportifs on utilise presque toujours de la camelote. Pour les services en classe 42, l'opposant arrive à la même conclusion. Les produits mentionnés peuvent être des vêtements, des chaussures, etc. Les services ainsi que les produits de l'opposant s'adressent au même groupe cible, à savoir le public sportif, le consommateur moyen qui s'intéresse au sport et aux événements sportifs.

16. En ce qui concerne les signes, l'opposant soulève qu'il s'agit de deux représentations de joueurs de football en action, de couleur noire. Par conséquent, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

17. Selon l'opposant, l'image du footballeur est notoire dans le Benelux ainsi que dans beaucoup d'autres pays du monde pour des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des sacs (à main), des lunettes, des tissus, etc. L'opposant renvoie à des pièces en support de cette thèse. A cause des similarités entre les deux signes en question et les produits et services concernés, l'opposant estime que le public associera facilement l'image du footballeur du défendeur à sa propre marque notoire.

18. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et demande à l'Office de refuser la demande de marque pour tous les produits et services.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur soulève d'abord qu'il est un gardien de but qui a lancé une ligne de gants pour gardien de but, contrairement à l'opposant qui est un styliste qui réalise des vêtements et accessoires liés au sport et plus particulièrement au football, sans toutefois réaliser des gants de gardien de but.

20. Tous les documents produits par l'opposant se réfèrent, selon le défendeur, à la marque complexe Benelux no. 1124096 qui ne fait pas partie de la présente procédure. L'opposant ne démontre pas avoir fait un usage normal de sa marque purement figurative Benelux no. 692458 et la marque figurative n'est pas notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

21. La marque de l'opposant est un joueur de football de champ, ballon au pied et le signe du défendeur représente un gardien de but plongeant et effectuant un arrêt. En effet, le signe déposé a été réalisé sur base d'une photo du défendeur en train de plonger.

22. Le défendeur estime que la marque antérieure est une marque à faible pouvoir distinctif en ce qui concerne les produits et services liés au sport. De plus, les signes ne se ressemblent pas au niveau visuel, auditif et conceptuel.

23. Contrairement à ce qu'affirme l'opposant, le défendeur est d'avis que la majorité des produits visés ne sont pas similaires. Mis à part le seul produit « vêtements », l'ensemble des produits sont différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.

24. Selon le défendeur, c'est à tort que l'opposant estime que le public cible des produits des deux parties en présence et la destination seraient identiques. Les produits de l'opposant s'adressent à tout type de personnes, contrairement à ceux du défendeur qui sont destinés à des sportifs. Le défendeur affirme aussi que les canaux de distribution sont différents.

25. Le défendeur conclut que mis à part le produit « vêtements » en classe 25, il y a lieu de dire que les produits et services en présence ne sont ni identiques, ni similaires.

26. A titre principal, le défendeur sollicite l'Office de déclarer l'opposition non fondée. A titre subsidiaire, et dans l'éventualité où l'Office déclare l'opposition partiellement fondée, le défendeur sollicite que le terme « vêtements » en classe 25 soit remplacé par les termes « gants de gardien de but ».

III. DECISION

A. Preuves d'usage

27. Vu que le défendeur n'a pas demandé de preuves d'usage de la marque enregistrée, sa réaction – lors de l'introduction de sa réaction – relative au fait que l'opposant n'aurait pas suffisamment démontré un usage normal lors de la période de cinq ans avant la date de publication du dépôt contesté, ne peut pas être retenue. L'Office procédera donc à la comparaison des signes, ainsi qu'à la comparaison des produits et services tels que revendiqués par les signes en question.

B. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

29. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

30. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

31. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

33. L'Office procédera d'abord à la comparaison de la marque figurative enregistrée avec le signe du défendeur.

34. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison visuelle et conceptuelle

35. Le droit invoqué est une marque figurative représentant ,en noir, la silhouette d'un joueur de football en action avec un ballon à son pied droit.

36. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque purement figurative. Elle représente aussi ,en noir, la silhouette d'un joueur de foot en action, plus précisément un gardien de but qui plonge et arrête le ballon avec ses mains.

37. Vu qu'il s'agit dans les deux cas de la représentation d'un joueur de foot dans une pose différente, l'Office constate qu'il existe, sur le plan visuel ainsi que conceptuel, un certain degré de ressemblance entre l'impression d'ensemble des signes.

Comparaison phonétique

38. Il s'agit de deux marques purement figuratives, sans aucun élément verbal, qui seront perçues par les consommateurs pertinents comme respectivement un joueur de foot(ball) et un joueur de foot(ball) ou un gardien de but. Une partie importante de ce public pertinent fera ainsi référence à ces signes en utilisant cette description (voir en ce sens, TPI, Pelikan, T-389/03, 17 avril 2008).

39. Il ne peut dès lors pas être exclu qu'une partie importante du public concerné décrira phonétiquement les signes en utilisant la même description.

Conclusion

40. Sur le plan visuel ainsi que conceptuel, il existe un certain degré de ressemblance entre les signes. Au niveau auditif, il se peut qu'une ressemblance existe entre les signes.

Comparaison des produits et services

41. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

42. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
KI 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotionen; tandreinigingsmiddelen. <i>(CI 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.)</i>	
KI 9 Brillen. <i>(CI 9 Lunettes)</i>	
KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken. <i>(CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes)</i>	
KI 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens. <i>(CI 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table)</i>	
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. <i>(CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie)</i>	CI 25 Vêtements.
	CI 35 Activités promotionnelles dans le cadre de manifestations sportives.
	CI 42 Développement de produits axés sur les différentes parties footballistiques.
<i>N.B. La classification de cet enregistrement est en Néerlandais. Afin de rendre cette décision plus lisible, la liste des produits a été traduite.</i>	

Classe 25

43. Les produits « vêtements » de la demande d'enregistrement relèvent *expressis verbis* des produits en classe 25 du droit invoqué et sont dès lors identiques.

44. L'argument du défendeur relatif au fait qu'il réalise des gants de gardiens de but, ne peut pas être retenu, vu que ceci ne relève pas de la classification utilisée.

Classe 35

45. Même si la nature des produits et des services est à la base différente, il se peut qu'ils soient toutefois similaires. Afin de promouvoir des manifestations sportives, il est très usuel et important de mettre sur le marché des vêtements ou d'autres produits en liaison avec cet événement. Prenons par exemple des vêtements promotionnels pour des marathons, des tenues de cyclistes et des parapluies pour le Tour de France ou encore des ballons de football pour la coupe du monde de football. Il existe donc une complémentarité entre les « *activités promotionnelles dans le cadre de manifestations sportives* » et les produits en classes 18 et 25 de la marque invoquée.

Classe 42

46. Les produits dont il est question en classe 42 sont des produits comme le ballon de football, mais aussi des vêtements, chaussures et chaussettes développés spécifiquement pour des footballeurs. Il existe donc un lien étroit entre les services en classe 42 de « *développement de produits axés sur les différentes parties footballistiques* » et les produits en classe 18 et 25 qui peuvent être le résultat de ce développement.

Conclusion

47. Les produits et services du signe contesté sont d'une part identiques et d'autre part similaires aux produits de la marque invoquée.

C. Autres facteurs pertinents

48. L'usage réel des parties (voir supra, 19) n'est pas un argument valide lors d'une procédure d'opposition. L'Office doit baser sa décision sur les données du registre.

49. La requête du défendeur (voir supra, 26) de remplacer les produits en classe 25 par « gants de gardien de but » au cas où l'Office déciderait qu'il existe un risque de confusion entre les produits en classe 25, ne peut pas être honorée. En effet, lors d'une procédure d'opposition l'Office ne peut pas *ex officio* remplacer des produits par d'autres produits. Une demande de limitation doit être faite de manière claire, univoque et inconditionnelle.

50. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

51. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

52. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). De la classification utilisée, il n'apparaît pas qu'il y a une différence entre le public cible (comme soulevé par le défendeur, voir point 24). L'Office est d'avis que pour les produits et services concernés, le niveau d'attention du public cible ne différera pas de la moyenne.

53. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (voir CJCE, arrêt Sabel, déjà cité). Dans le cas précis, il n'a pas été suffisamment démontré que la marque figurative invoquée bénéficie d'une notoriété sur le marché et dispose d'un caractère distinctif élevé.

D. Conclusion

54. Sur le plan visuel ainsi que conceptuel, il existe un certain degré de ressemblance entre les signes. Au niveau auditif, il se peut qu'une ressemblance existe entre les signes. Les produits et services sont d'une part identiques et d'autre part similaires. Dès lors, l'Office conclut que le public peut croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe donc un risque de confusion.

55. Etant donné que l'opposition a réussi sur base d'un des droits invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur l'autre droit invoqué, à savoir la marque notoirement connue.

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

57. L'opposition portant le numéro 2001883 est fondée.

58. L'enregistrement du dépôt Benelux numéro 92657 est refusé.

59. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du

règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 9 juillet 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams